

中国第 4 次専利法改正案の公表
～法改正によりプロパテントの方向へ～

2012 年 8 月 23 日
河野特許事務所
弁理士 河野 英仁

1.概要

2012 年 8 月 9 日国家知識産権局は第 4 次専利法改正案を公表した。専利法の改定作業は 2011 年 11 月頃から進められた。

現在の専利法の枠組みでは損害賠償額の立証が極めて困難であり、訴訟コストに対して得られる損害賠償額は少なく、特許権者の保護を十分には図ることができないという問題があった。調査によれば 3 割の特許権者が何らかの侵害問題に遭遇しているが、実際に権利行使を行ったのは 1 割にすぎない。

そこで、特許権者側の損害賠償額の立証負担を軽減し、より早期にまたより強固に特許権者を保護すべく第 4 次専利法改正案が作成された。現在国家知識産権局は 2012 年 9 月 10 日を期限として意見募集を行っている。改正点は以下のとおりである。

2.損害賠償額の立証負担の軽減

現行専利法第 65 条第 1 項では、「侵害者が侵害により得た利益に基づいて」損害額を算定することができる旨規定しているが、訴訟実務では被告側が売上データ等を秘匿することにより、当該損害額を立証することができないことが多い。

そこで以下のとおり、原告等の請求により、帳簿等の各証拠を人民法院に調査収集させることとしたものである(改正専利法第 61 条第 3 項)。

「特許権侵害訴訟において、被疑侵害者が把握している侵害被疑物件及び帳簿、資料等の証拠に対し、人民法院は原告またはその訴訟代理人の申請に基づいて法律により調査収集しなければならない。侵害被疑者が証拠を提供しないか、または証拠を隠匿、偽造、湮滅する場合、人民法院は法律に基づいて、民事訴訟妨害に係る強制措置を講じる。」

また中国においては司法アプローチとして人民法院に提訴する他、行政アプローチとして各地方の特許業務管理部門に対し侵害行為の停止を請求することができる。そこで、人民法院と特許業務管理部門の双方に対して、特許侵害事件の調査及び証拠収集の手段を付与している(改正専利法 64 条)。

また、行政摘発の場合現場において被疑侵害者が暴力等で摘発に協力しないことから、行政摘発の執行官の公務執行を妨害する場合の責任も明確に規定している(専利法第 64 条第 2 項)。

現行法	改正案
	<p>第 61 条第 3 項(新設)</p> <p><u>特許権侵害訴訟において、被疑侵害者が把握している侵害被疑物件及び帳簿、資料等の証拠に対し、人民法院は原告またはその訴訟代理人の申請に基づいて法律により調査収集しなければならない。侵害被疑者が証拠を提供しないか、または証拠を隠匿、偽造、湮滅する場合、人民法院は法律に基づいて、民事訴訟妨害に係る強制措置を講じる。犯罪となる場合、法律に基づいて刑事責任を追及する。</u></p>
<p>第 64 条</p> <p>特許業務管理部門は、既に取得した証拠に基づいて特許詐称容疑の行為を調査するとき、関係当事者に尋ね、法違反被疑行為に関する状況を調査することができる。当事者の法違反被疑行為の場所に対し、現場調査を行うことができる。法違反被疑行為に係る契約、領収書、帳簿及び他の関連資料を調べ、複製することができる。法違反被疑行為に係る製品を検査し、特許詐称をしたと証拠により証明された製品を差し押さえるか又は留置することができる。</p> <p>特許業務管理部門が法律に基づき前項に規定された職権を行使するとき、当事者は協力しなければならず、拒否、妨害をしてはならない。</p>	<p>第 64 条</p> <p>特許業務管理部門は、既に取得した証拠に基づいて<u>特許権を侵害する行為及び特許詐称容疑の行為</u>を調査するとき、関係当事者に尋ね、法違反被疑行為に関する状況を調査することができる。当事者の法違反被疑行為の場所に対し、現場調査を行うことができる。法違反被疑行為に係る契約、領収書、帳簿及び他の関連資料を調べ、複製することができる。法違反被疑行為に係る製品を検査し、<u>侵害製品である或いは特許詐称をしたと証拠により証明された製品</u>を差し押さえるか又は留置することができる。</p> <p>特許業務管理部門が法律に基づき前項に規定された職権を行使するとき、当事者は協力しなければならず、拒否、妨害をしてはならない。<u>調査される当事者が、特許業務管理部門の職権行使を拒否、妨害する場合、特許業務管理部門は警告を与える。情状が重大である場合は、法律に基づいて治安管理処罰を科す。</u></p>

3.行政アプローチでの損害賠償請求と、3倍賠償規定の新設

特許権侵害に対しては特許業務管理部門に対し差し止め請求を行うほか、損害賠償額については調解(調停)を申し立てることができる。しかしながら、賠償額に関する行政調停書は何ら強制執行力を有さないという問題があった。

そこで、人民法院と同じく特許業務管理部門にも被疑侵害者に対する損害賠償の請求を命じることができるようにしたものである(改正専利法第 60 条)。

また特許権侵害行為の抑止効果を高めるべく、米国と同じく故意侵害に対しては算定した損害額を 3 倍まで増額することができるようにした(改正専利法第 65 条第 2 項)。従って法改正後は損害賠償額が非常に高額となるおそれがある。

現行法	改正案
<p>第 60 条</p> <p>特許権者の許諾を得ずにその特許を実施し、すなわち特許権を侵害し、紛争を引き起こした場合は、当事者が協議により解決する。協議を望まず又は協議が成立しないときは、特許権者又は利害関係者は人民法院に提訴することができ、また専利業務管理部門に処理を申請することができる。専利業務管理部門が処理する場合、侵害行為が成立すると認定したときは、侵害者に直ちに侵害行為を停止するよう命じることができる。当事者は不服がある場合、処理通知を受領した日から 15 日以内に、「中華人民共和国行政訴訟法」に基づいて人民法院に提訴することができる。侵害者が期限を経過しても提訴せず、かつ侵害行為を停止しない場合は、専利業務管理部門は人民法院に強制執行を申請することができる。専利業務管理部門は当事者の申請に基づき、特許権侵害の賠償額について調解を行うことができる。調解が成立しない場合、当事者は「中華人民共和国民事訴訟法」に基づいて人民法院に提訴することがで</p>	<p>第 60 条</p> <p>特許権者の許諾を得ずにその特許を実施し、すなわち特許権を侵害し、紛争を引き起こした場合は、当事者が協議により解決する。協議を望まず又は協議が成立しないときは、特許権者又は利害関係者は人民法院に提訴することができ、また専利業務管理部門に処理を申請することができる。</p> <p>専利業務管理部門が処理する場合、侵害行為が成立すると認定したときは、侵害者に直ちに侵害行為を停止し、<u>損害を賠償する</u>よう命じることができる。当事者は不服がある場合、処理通知を受領した日から 15 日以内に、「中華人民共和国行政訴訟法」に基づいて人民法院に提訴することができる。侵害者が期限を経過しても提訴せず、かつ侵害行為を停止しない場合は、専利業務管理部門は人民法院に強制執行を申請することができる。</p>

<p>きる。</p>	
<p>第 65 条</p> <p>特許権侵害の賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失に基づいて算定する。実際の損失の算定が困難な場合には、侵害者が侵害により得た利益に基づいて算定することができる。特許権者の損失又は侵害者の得た利益の算定が困難な場合には、当該特許の実施許諾料の倍数を参酌して合理的に算定する。特許権侵害の賠償額は、特許権者が侵害行為を差止めるために支払った合理的な支出を含むべきである。</p> <p>特許権者の損失、侵害者の得た利益及び特許の実施許諾料の算定がともに困難な場合には、人民法院は特許権の種類、侵害行為の性質や情状などの要素に基づいて、1 万元以上 100 万元以下の賠償額を決定することができる。</p>	<p>第 65 条</p> <p>特許権侵害の賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失に基づいて算定する。実際の損失の算定が困難な場合には、侵害者が侵害により得た利益に基づいて算定することができる。特許権者の損失又は侵害者の得た利益の算定が困難な場合には、当該特許の実施許諾料の倍数を参酌して合理的に算定する。特許権侵害の賠償額は、特許権者が侵害行為を差止めるために支払った合理的な支出を含むべきである。</p> <p>特許権者の損失、侵害者の得た利益及び特許の実施許諾料の算定がともに困難な場合には、<u>特許業務管理部門または人民法院は特許権の種類、侵害行為の性質や情状などの要素に基づいて、1 万元以上 100 万元以下の賠償額を決定することができる。</u></p> <p><u>特許権を故意に侵害する行為に対しては、特許業務管理部門または人民法院は、侵害行為の情状、規模、損害結果等の要素に応じて、前 2 項に基づいて算定した賠償額を最高 3 倍まで増額することができる。</u></p>

4.無効宣告請求の決定効力発生時の明確化

現行法では、復審委員会の無効決定または特許維持決定についての効力発生時が明確ではなかった。そこで改正案では、特許権を無効とする決定または特許権を維持する決定を下した後、国务院特許行政部門は適時に登記公告しなければならず、当該決定は公告日から効力が発生すると規定した。ただし、復審委員会の決定後、北京市第一中級人民法院に上訴された場合は、北京市第一中級人民法院での判決が確定した後、さらに北京市高級人民法院に上訴された場合は、北京市高級人民法院での判決が確定した後に、最終的な決定の効力が発生する。

また無効審判と並行して特許権侵害に係る民事訴訟が人民法院に係属していることが多いことから、特許権を無効とする決定または特許権を維持する決定の効力が発生し

た後、特許業務管理部門及び人民法院は当該決定に基づいて、特許権侵害紛争を適時に審理、処理しなければならないと改正案は提案している。これにより人民法院及び特許業務管理部門での審理の迅速化を図るものである。

現行法	改正案
<p>第 46 条</p> <p>特許復審委員会は、特許権の無効宣告請求に対して迅速に審査及び決定を行い、かつ請求人及び特許権者に通知しなければならない。特許権無効と宣告した決定は、国務院特許行政部門が登録と公告を行う。</p> <p>特許復審委員会の特許権無効宣告又は特許権維持の決定に不服があるときは、通知を受領した日から 3 ヶ月以内に、人民法院に提訴することができる。人民法院は無効宣告請求の相手方当事者に第三者として訴訟に参加することを通知しなければならない。</p>	<p>第 46 条</p> <p>特許復審委員会は、特許権の無効宣告請求に対して迅速に審査及び決定を行い、かつ請求人及び特許権者に通知しなければならない。特許権無効と宣告した決定は、国務院特許行政部門が登録と公告を行う。</p> <p><u>特許権を無効とする決定または特許権を維持する決定を下した後、国務院特許行政部門は適時に登記公告しなければならない。当該決定は公告日から効力が発生する。</u></p> <p>特許復審委員会の特許権無効宣告又は特許権維持の決定に不服があるときは、通知を受領した日から 3 ヶ月以内に、人民法院に提訴することができる。人民法院は無効宣告請求の相手方当事者に第三者として訴訟に参加することを通知しなければならない。</p>
	<p>専利法第 60 条第 4 項(新設)</p> <p><u>特許権を無効とする決定または特許権を維持する決定の効力が発生した後、特許業務管理部門及び人民法院は当該決定に基づいて、特許権侵害紛争を適時に審理、処理しなければならない。</u></p>

5.特許業務管理部門の職権による侵害行為に対する処置

故意侵害、繰り返し行われる侵害、集団侵害等の悪質な侵害行為に対しては、特許権側の費用負担が大きく、権利行使を躊躇せざるを得ない。このような悪質な侵害行為を放置すれば特許権者の合法的權益を害するのみならず、市場秩序を害し特許制度の權威を低下させることにもなる。

そこで、改正案では取引秩序の安定化を図る側面を持つ商標法の規定を取り込み、特許業務管理部門が職権にて市場秩序を乱す侵害行為に対し、調査した上で処置することができるようにした(改正専利法第 60 条第 3 項)。そして、侵害行為が成立し、かつ市場秩序を乱したと認定した場合、特許業務管理部門は侵害行為の停止を命じ、不法所得を没収し、かつ、侵害製品、または侵害行為を実施するための専用設備を没収、廃棄することができるようにした。

さらに、当該侵害行為に対しては、侵害者の不法所得 4 倍以下の罰金を科し、不法所得がないかまたは不法所得が算定できない場合は、20 万元以下の罰金を科すことができることとした。

また、改正専利法第 60 条第 3 項の調査及び処置を行う主体は原則として各地方の特許業務管理部門であるが、多地域にわたる侵害行為などの場合は、国家レベルでの統一な処理が必要であることから、国務院特許行政部門が中心となり調査した上で処罰することができるようにした。実際に特許業務管理部門が、私的財産である特許権を保護すべく職権でどの程度調査し、処置してくれるかは不明であるが、少なくとも本規定の設立により悪質な侵害行為に対する抑止力が生じるであろう。

現行法	改正案
	<p>専利法第 60 条第 3 項(新設)</p> <p><u>市場秩序を乱す嫌疑がかかる特許侵害行為に対し、特許業務管理部門は法律に基づいて調査した上で処置する権利を有する；全国において重大な影響がある場合、国務院特許行政部門により組織し調査した上で処置する。侵害行為が成立し、かつ市場秩序を乱したと認定した場合、特許業務管理部門は侵害行為の停止を命じ、不法所得を没収し、かつ、侵害製品、または侵害行為を実施するための専用設備を没収、廃棄することができ、かつ、不法所得 4 倍以下の罰金を科し、不法所得がないかまたは不法所得が算定できない場合は、20 万元以下の罰金を科すことができる。</u></p>

以上